



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005437
van 07 december 2011

Opposant: **Union Milieu B.V.**
Processorstraat 3
1033 NZ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Nederland

Merk:



(Benelux inschrijving 596733)

tegen

Verweerder: **Calleur Beheer BV**
W.M. Dudokweg 48
1703 DB Heerhugowaard
Nederland

Gemachtigde: **mr. M.J.I. Koomen**
Kennemerstraatweg 35
1814 GB Alkmaar
Nederland

Betwiste merk: Bouwbakkie (Benelux spoedinschrijving 893142)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 9 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Bouwbakkie ter onderscheiding van diensten in klasse 39. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 893142 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2010.

2. Op 27 juli 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 596733 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 2 augustus 1996 voor diensten in de klasse 37 en 39.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 28 juli 2010.

8. De procedure werd op voet van artikel 2.16, lid 2, sub c BVIE opgeschort voor de duur van de weigeringsprocedure op absolute gronden. Op 3 februari 2011 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") partijen meegedeeld dat deze weigeringsprocedure was afgerond en dat daardoor de ambtshalve opschorting werd beëindigd en de *cooling-off* periode van twee maanden inging.

9. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 4 april 2011. Het Bureau heeft op 5 april 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 5 juni 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 1 juni 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden waarbij deze een termijn is gegeven tot en met 1 augustus 2011 om hierop te reageren.

11. Op 26 juli 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie dezelfde dag aan de opposant doorgestuurd.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant voert aan dat hij het ingeroepen recht reeds sinds jaar en dag voert en in al die tijd een aanzienlijke reputatie heeft opgebouwd. Het betwiste teken is een verkleiningsvorm van het ingeroepen recht, weliswaar taalkundig onjuist, maar in de volksmond vaak op die manier toegepast, aldus opposant. Hoewel dit strikt genomen niet binnen de reikwijdte van deze oppositieprocedure valt, wijst opposant er toch op dat verweerder op die manier wel erg opvallend aanhaakt bij de bekendheid van het ingeroepen recht.

16. Opposant acht het betwiste teken nagenoeg identiek aan het dominante element van het ingeroepen recht en meent dat de sterke visuele overeenstemming daarmee vaststaat. Dit geldt evenzeer op auditief vlak; zelfs zou kunnen worden betoogd dat de tekens op dit vlak identiek zijn, omdat naar het ingeroepen recht eveneens in de verkleinende vorm kan worden verwezen, aldus opposant. Begripsmatig verwijzen beide tekens naar elementen die in de bouwsector kunnen worden gebruikt, waaruit opposant concludeert dat de tekens op dit vlak identiek zijn.

17. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken identiek zijn aan deze van het ingeroepen recht in dezelfde klasse en bovendien complementair, en dus soortgelijk, aan de diensten van dit recht in klasse 37.

18. Opposant betoogt dat er onmiskenbaar sprake is van gevaar voor verwarring, sterker nog, verwarring heeft zich volgens hem al daadwerkelijk voorgedaan. Opposant vindt het voor zich spreken dat hij daardoor schade lijdt, en niet in de laatste plaats door het mislopen van omzet.

19. Gelet op al het voorgaande meent opposant dat de oppositie dient te worden toegewezen en hij verzoekt het Bureau de betwiste spoedregistratie alsnog te weigeren.

B. Argumenten verweerder

20. Verweerder licht toe dat hij het betwiste teken reeds sinds 2009 gebruikt als domeinnaam en dat daarmee al ten tijde van het depot een grote naamsbekendheid was opgebouwd door zijn advertentie- en promotie-inspanningen. Het publiek beschouwt dit teken als een herkomstaanduiding en het is dus ingeburgerd als merk, aldus verweerder.

21. Dit is volgens verweerder anders met de aanduiding "bouwbak"; die wordt door het publiek opgevat als een soortnaam, net als "afvalbak" of "afvalcontainer". Overigens ook door opposant zelf, zo merkt verweerder op, want die spreekt op zijn website van verhuur van "bouwbakken". Hiermee staat het ingeroepen recht, althans met betrekking tot het woord "bouwbak", bloot aan vervallenverklaring op grond van artikel 2.26 BVIE, zo stelt verweerder. Daarnaast kan de nietigheid worden ingeroepen op grond van artikel 2.28 BVIE, aldus nog verweerder.

22. Echter, het ingeroepen recht is ingeschreven als een gecombineerd woord-/beeldmerk met het woordbestanddeel BOUWAK (de B komt immers maar één keer voor), zo stelt verweerder vast, en hij betwist dat opposant zijn merk als dusdanig gebruikt (heeft). Bovendien maakt deze combinatie dat het merk en het betwiste teken niet overeenstemmen, zo meent verweerder.

23. Wat de daadwerkelijke verwarring betreft die zich luidens opposant zou hebben voorgedaan, stelt verweerder dat deze uitsluitend te wijten is aan opposant zelf, die immers heeft geadverteerd, aldus verweerder, met "Bouwbakkie" en zelfs met vermelding van de domeinnaam van verweerder.

24. Ten slotte is verweerder van mening dat de betrokken diensten niet soortgelijk zijn; laadbakken zijn immers geen afvalcontainers en ook de overige diensten van het ingeroepen recht hebben geen betrekking op afval.

25. Verweerder concludeert dat niet aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Op die grond verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen of, voorzover het Bureau anders zou oordelen, de zaak verder mondeling te behandelen. Ten slotte verzoekt verweerder opposant bewijs van gebruik over te leggen van het ingeroepen recht zoals dat is ingeschreven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.


27. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of,

in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en van de diensten

29. De te vergelijken tekens en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Bouwbakkie
Klasse 37 Slopen van bouwwerken.	
Klasse 39 Verhuur van laadbakken; vervoer van laadbakken; vervoer, verpakking en opslag van goederen.	Klasse 39 Verhuur van containers, te weten afvalcontainers en opslagcontainers.

Vergelijking van de tekens

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "*bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk*", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

31. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

34. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van tien letters. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een grote, dubbelomrande hoofdletter B, gevolgd door de lettercombinaties "ouw" en "ak", onder elkaar geplaatst en in merklijk kleinere, eveneens dubbelomrande, letters weergegeven. Het geheel is temidden van een drietal lijnen geplaatst, waarin met enige fantasie ook een (sterk) gestileerde open container zou kunnen worden herkend.

35. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Doordat de letter B, zowel door de grootte als de positie, kan worden beschouwd als de eerste letter van beide volgende lettercombinaties, is het Bureau, anders dan verweerder (zie punt 22), van oordeel dat het publiek dit wordelement zal appercipiëren als "Bouwbak" of "Bouw bak". Dit is een beschrijvende aanduiding voor de betrokken diensten, namelijk een laadbak die wordt gebruikt bij het slopen van bouwwerken om het puin (al dan niet verpakt) op te slaan en vervolgens te vervoeren. Dit element zal dus door het publiek niet worden opgevat al het meest dominante. Wat het ingeroepen recht enigszins onderscheidend maakt, zijn de figuratieve elementen in de vorm van een kleine verticale lijn, een lange horizontale en een middellange schuine, de opmaak van de letters en de specifieke schrijfwijze van de letter B. Geen van deze elementen komt voor bij het betwiste teken, dat immers een zuiver woordmerk is. Het loutere gegeven dat dit teken een beschrijvend element gemeenschappelijk heeft met het ingeroepen recht, is dan ook onvoldoende om tot overeenstemming te kunnen concluderen.

Conclusie

36. Merk en teken zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

38. Elementen als "aanhaken bij", voordeel halen uit of afbreuk doen aan de reputatie van een merk of een merkhouders schade toebrengen (bijvoorbeeld door omzetzendering, zie punt 15 en 18) kunnen in een oppositieprocedure geen rol spelen. In deze procedure gaat het uitsluitend om de vraag of het betwiste teken bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan wekken met het ingeroepen merk. Artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b BVIE (en niet sub c).

C. Conclusie

39. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Omdat het Bureau reeds tot deze conclusie was gekomen op het moment dat het verweerders verzoek om bewijzen van gebruik aantrof (zie punt 25), heeft het – om proceseconomische redenen – afgezien van het vragen van deze bewijzen aan opposant, aangezien deze niet meer van invloed konden zijn op de uitkomst van deze beslissing.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2005437 wordt afgewezen.

41. Benelux spoedinschrijving 893142 blijft gehandhaafd.

42. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 07 december 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Vincent Munier